

An das

Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten  
Referat für den gewerblichen Rechtsschutz  
zu Händen Herrn Präsident Hofrat Dr. O. RAFEINER

Kohlmarkt 8-10  
1014 W i e n

Betrifft <b>GESETZENTWURF</b>	
Zl. ....	42 -GE/19-13
Datum:	1 6. JUNI 1993
Vorteilt	23. Juli 1993 <i>Stro</i>

Wien, 1993-06-09

Betr.: **666-GR/93**

Bundesgesetz betreffend ergänzende Schutzzertifikate  
(Schutzzertifikatsgesetz - SchZG) und Bundesgesetz,  
mit dem das Patentgesetz 1970 geändert wird;  
Begutachtungsverfahren

*A. Labura*

Sehr geehrter Herr Präsident Hofrat Dr. Rafeiner!  
Sehr geehrte Damen und Herren!

Die österr. Landesgruppe der Union Europäischer Berater für den gewerblichen Rechtsschutz (früher "Union der europäischen Patentanwälte") dankt für die Einladung zur Abgabe von Stellungnahmen zu den oben angeführten Gesetzen. Sie gestattet sich, folgendes hierzu darzulegen:

1. Zum Schutzzertifikatsgesetz (SchZG):

Gemäß den Erläuterungen zu diesem geplanten Gesetz (S.1, 3., 4. Abs.) geht es um flankierende legislative Maßnahmen zur EWG-Verordnung 392 R 1768. Wie dem Titel dieser Verordnung zu entnehmen ist, betrifft diese Verordnung lediglich die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel.

Damit soll laut dieser Verordnung der (unter Umständen lange) Zeitraum bis zur Genehmigung für das Inverkehrbringen der einzelnen Arzneimittel kompensiert werden.

Das geplante österr. Schutzzertifikatsgesetz spricht hingegen allgemein gemäß § 1, Abs.(1), von der Ergänzung von "in Österreich geltenden Patenten". Im vorgelegten Entwurf beschränkt man sich also keineswegs auf Arzneimittel. Vielmehr sind hiernach Verlängerungen der Patentlaufdauer bis zu 5 Jahren für Patente auf allen sachlichen bzw. technischen Gebieten nicht auszuschließen. Eine diesbezügliche Blankovollmacht scheint somit angestrebt zu werden.

Es wird gebeten, dies zu prüfen und vor allem zu untersuchen, ob alle interessierten Kreise entsprechend informiert und zur Stellungnahme eingeladen wurden, wobei man diese ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht hat, daß es sich nicht nur um Patentverlängerungen bei Arzneimitteln, sondern um solche auf allen Sach- bzw. technischen Gebieten handelt.

Es wird daher zunächst um Prüfung gebeten, ob der Entwurf entsprechend der EWG-Verordnung nur auf Arzneimittel abzustellen sei.

Auch bei einer Einschränkung auf das Gebiet Arzneimittel bitten wir zu prüfen, ob es für den österr. Arzneimittel-Sektor überhaupt vertretbar ist, solche Patentverlängerungen zu fördern.

Außer der österr. Arzneimittel-Produktion und dem österr. Arzneimittelhandel sowie dem österr. Gesundheitswesen wird wohl das gesamte österr. Gebiet der Krankenversicherungen besonders mitzuentcheiden haben.

Sollte es dennoch für erforderlich angesehen werden, das Schutzzertifikatsgesetz über den Arzneimittel-Sektor hinaus zu erstrecken, müßte im Sinne der "Erläuterungen", S.1, 3. Abs., und wie in ähnlicher Weise in der vorerwähnten EWG-Verordnung zum Ausdruck gebracht wurde, die Patentverlängerung auf Erzeugnisse (und diesbezügliche Verfahren sowie Verwendungen) begrenzt werden, die "vor dem Inverkehrbringen in Österreich einem gesetzlich vorgeschriebenen behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegen", welches die Inbenutzungsnahme der Erfindung (im Sinne des

§ 22 PG) in Österreich wesentlich zeitlich behindert.

2. Zum Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 geändert wird, insbesondere zur "whole contents approach" und zur Zwangslizenz:

Wenn man sich auch auf österr. Seite nicht davor verschließen kann, das österr. Patentgesetz weitestgehend an das EPÜ anzupassen, so wird gebeten zu prüfen, ob man nicht die diesbezüglichen Endfristen voll ausschöpfen sollte. Außerdem sollte geprüft werden, ob man nicht, wie im EPÜ in entsprechender Weise geschehen, ausdrücklich auf österreichische Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen abstellen sollte (§ 3, Abs. (2)).

Weiters bitten wir zu prüfen, ob die Einführung des "whole contents approach" in Österreich nicht die Rechtsunsicherheit ungebührlich erhöhen würde, weil in Österreich im Gegensatz zum EPÜ eine zwangsweise Veröffentlichung einer Patentanmeldung innerhalb von 18 Monaten ab Prioritätstag nicht vorgeschrieben ist. Es ist somit der Inhalt einer österr. Patentanmeldung oft erst verhältnismäßig spät Dritten zugänglich. Es trifft daher spätere Patentanmelder sehr hart, wenn der volle Inhalt nicht vorveröffentlichter früherer Anmeldungen oft nach Jahren plötzlich als neuheitsschädliche Tatsache auftaucht.

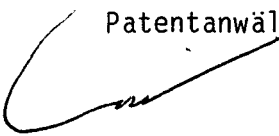
Der "whole contents approach" trifft besonders den österreichischen Entwicklungssektor, was im Hinblick auf die geringen Mittel, die diesem Sektor zur Verfügung stehen, als harte und einschneidende Maßnahme zu betrachten ist: Dies gilt vor allem für laufende Entwicklungen. Es wird dazu z.B. auf die beispielsweise Darlegungen in "Internationale Patentsysteme und Praxis", 1992, Collin, insbesondere S.102, Abs.bff, S.104, Abs.d, S.104 2aff verwiesen. Derzeit können bekanntlich vom gleichen Anmelder während einer laufenden Entwicklung bezüglich gleicher oder verwandter Erfindungen zwecks Absicherung möglichst früher Prioritätsdaten - vor allem innerhalb eines Jahres ab erstem Anmeldedatum eines ersten Entwicklungsschritts bzw. einer ersten Entwicklungsstufe - diverse Erfindungsschritte, -stufen bzw. -varianten jeweils sofort hintereinander zum Patent in Österreich angemeldet werden, wobei - zwecks Vollständigkeit der Erfindungsbeschreibung bzw. zum Verständnis der Erfindung - problemlos die Unterlagen abgefaßt werden können, allerdings ohne glatte


Übereinstimmungen der beanspruchten Erfindungsgegenstände.

Nach Einführung des "whole contents approach" würden Beschreibungsteile älterer Anmeldungen Beschreibungsteilen und vor allem Ansprüchen jüngerer Anmeldungen neuheitsschädlich auch dann entgegenstehen, wenn sie vom gleichen Anmelder stammen und nicht vorveröffentlicht sind. Es geht vor allem darum, am Ende eines Jahres unter Wahrung aller Prioritäten der einzelnen Anmeldungs-Stufen, auch der Priorität der ersten Anmeldung einer laufenden Entwicklung unter Nutzung sämtlicher Offenbarungen der einzelnen Anmeldungen - ohne "Selbstmord-Effekt" - Auslandsanmeldungen zu tätigen und ungeschmälerte Patente in Österreich zu erhalten, obwohl unter Umständen Ausführungen in der Beschreibung jeweils älterer Anmeldungen des gleichen Anmelders enthalten sind. Die Einführung des "whole contents approach" würde dies stark behindern. Es wird deshalb gebeten, diese Neudefinition des neuheitsschädlichen Standes der Technik so lange wie möglich aufzuschieben. Zumindest müßte man den "Selbstmordeffekt" ausschalten, indem man ältere Beschreibungsteile älterer (österr.) Anmeldungen des gleichen Anmelders als neuheitsschädliche Tatsachen negiert. Damit würde man der mit Entwicklungskapital gering ausgestatteten Forschung und Entwicklung entscheidend helfen. Außerdem könnte man insbesondere bei Weglassen des "whole contents approach" dem Österr. Patentamt zusätzliche nationale Erstanmeldungen zuführen. Gefahren für die österr. Wirtschaft werden auch in der Neudefinition der Gründe für eine Zwangslizenz durch Ausdehnung auf jede Ausübung im Sinne des § 22 PG gesehen.

Mit den besten Grüßen

für die österr. Landesgruppe der Union  
Europäischer Berater für den gewerblichen  
Rechtsschutz (früher "Union der europäischen  
Patentanwälte")

  
gez. Prof. Dipl. Ing. Dr. Collin  
Präsident

  
gez. Dipl. Ing. Puchberger  
Sekretär